

02. Mai 2008

Cognis GmbH · D-40551 Düsseldorf

Europäisches Patentamt

80298 München

Postanschrift / mailing address:

Cognis GmbH
Postfach 13 01 64
D-40551 Düsseldorf

Lieferanschrift / delivery address:

Henkelstraße 67
D-40589 Düsseldorf
Telefon (+49) 2 11/79 40-0
Telefax (+49) 2 11/2006-0
www.cognis.com

Ihre Nachricht vom / Zeichen
Your letter dated / ref.

Unsere Zeichen
Our ref.

Telefon / direkt
Telephone / Ext.
Telefax / direkt
Telefax / Ext.

Datum
Date

03028205.7

CE 0077 EP
Dr. Reinhardt/GM

+49-211-7940-7510
+49-211-2006-2100
cognis.patents@cognis.com

30.04.2008

Europäisches Patent
Titel
Anmelderin

: **EP 1 428 499 B1**
: **Aqueous hair cleansing composition**
: **Kao Corporation**

Auf das Schreiben der Patentinhaberin, datiert vom 10. Januar 2008:

1. Zur Neuheit

Zu den Informationen der Fig. 2, (A der D1

Mit Bezug auf die Aussagen der Figure 2 (A stellt die Einsprechende fest: In der Grafik werden die Homologenverteilung eines konventionellen Ethoxylats mit dem eines so genannten „peaked ethoxylates“, also eines Ethoxylats mit einer eingengten Homologenverteilung verglichen (siehe hierzu die Definition in der D1, Seite 599, linke Spalte, letzter Absatz über der Figur 1).

Die dünn gedruckte Kurve (mit Messpunkten bei 10 und größer) stellt somit die Homologenverteilung des konventionellen Ethoxylates dar, wohingegen die fetter gedruckte Kurve die Homologenverteilung des „peaked ethoxylates“ wiedergibt. Für den Fachmann ist diese Zuordnung ohne weiteres erkenntlich, da konventionellen Ethoxylate eine breitere Verteilung der Homologen aufweisen als die „peaked ethoxylates“. Somit kann der Fachmann zweifelsfrei auch die richtige Zuordnung der beiden Kurven zu den jeweiligen Substanzen vornehmen.

Gemäß den Angaben in der Fig. 2, (A gilt:

Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
Sitz: Monheim
Handelsregister:
Düsseldorf HRR 42343

Geschäftsführer:
Dr. Antonio Trius
Dr. Hans-Helmut Heymann
Klaus Edelmann
Richard Ridinger
Stéphane Baseden
Paul Allen

Deutsche Bank AG, Düsseldorf
Konto 227247400 (BLZ 300 700 10)
IBAN DE05 3007 0010 0227 2474 00
Commerzbank AG, Düsseldorf
Konto 114054000 (BLZ 300 400 00)
IBAN DE91 3004 0000 0114 0540 00

36,9 Gew.-% sind nicht ethoxyliert. Daraus folgt, dass $100 - 36,9 = 63,1$ Gew.-% ethoxyliert sind. Gemäß den Messpunkten der fett gedruckten Kurve (ermittelt durch Ablesung des Ordinatenwerts zum jeweiligen Messpunkt) weisen

- 22 Gew.-% aller Ethoxylate eine Ethoxylierungsgrad von 1 auf;
- 18 Gew.-% zeigen einen Ethoxylierungsgrad von 2;
- 14 Gew.-% mit dem Ethoxylierungsgrad 3;
- 6 Gew.-% haben den Ethoxylierungsgrad 4 und
- 2 Gew.-% haben den Ethoxylierungsgrad 5.

Somit gilt, dass der Anteil der Homologen mit mehr als 5 Teilen EO bei $63,1 - 22 - 18 - 14 - 6 - 2 = 1,1$ Gew.-% beträgt.

Vergleicht man diese Angaben aus der D1 mit den Angaben zur Homologenverteilung im Anspruch 1 des Streitpatents gilt:

Homologenverteilung gemäß Streitpatent Anspruch 1		Homologenverteilung der Fettalkohole gemäß D1
n = 0	30 – 45 Gew.-%	36,9 Gew.-%
n = 1	18 – 27 Gew.-%	22 Gew.-%
n = 2	10 – 20 Gew.-%	18 Gew.-%
n ≥ 3	42 – 8 Gew.-%	23,1 Gew.-%
Anteil der Homologen mit n = 0 bis 2	≥ 70 Gew.-%	$36,9 + 22 + 18 = 76,9$ Gew.-%

Somit ist der Fig. 2 (A der D1 eine Homologenverteilung, wie im Anspruch 1 des Streitpatents zu entnehmen. D1 beschreibt als Basis für die Sulfierung Ethoxylate mit 12 C-Atomen bzw. Schnitte der Kettenlängen C12/C14 (siehe D1, Seite 599, rechte Spalte „Experimental Procedures“, unter den Marken Alfol 12 bzw. Alfol 1412), so dass auch dieses Merkmal der beanspruchten Ethoxylate erfüllt ist.

Das Argument der Patentinhaberin, dass die D1 nur die Verteilung der Homologen in den Fettalkoholethoxylaten offenbare, nicht jedoch Ethersulfate ist nicht richtig. In der Fig. 12 A), Seite 604, oben, werden explizit die Eigenschaften von 1-EO Ethersulfaten wiedergegeben, also den Produkten mit der Homologenverteilung wie in der Fig. 2 (A offenbart. Dies hat die Einsprechende bereits in ihrem Einspruchsschriftsatz vom 17.7.07, Seiten 2 unten, und Seite 3 ausgeführt. Diesbezüglich wird daher auf den Schriftsatz verwiesen.

Die Behauptung der Patentinhaberin, dass die Mittel der D1 keine Haarreinigungsmittel darstellen ist aus Sicht der Einsprechenden ohne rechtliches Gewicht, da der Anspruch 1 des Streitpatentes

auf wässrige Mittel abstellt. Die Zweckbestimmung im Anspruch ist nicht Schutzbereichs bestimmend und fügt dem Anspruch auch kein technisches Merkmal zu.

1.2 Neues Beweismittel

Die Einsprechende führt als neues Beweismittel das **Dokument 4**, Flick, Ernest W., Cosmetic and toiletry formulations, 2nd Edition, 1989 in das Verfahren ein.

Die D4 beschreibt auf der Seite 598 oben ein „Clear Liquid Conditioning Shampoo“ das 55 Gew.-% Wasser und 30 Gew.-% eines Natriumlaurethsulfats, enthält. Als Ethersulfat wird das Produkt Standapol ES-1 offenbart. Standapol ES-1 wurde vor 1999 von der Rechtsvorgängerin der Einsprechenden, der Henkel KGaA (siehe Seite 947 der D4) hergestellt und wird heute von der Einsprechenden produziert. Standapol ES-1 ist ein Ethersulfat auf Basis eines Schnittes aus C12- und C14-Fettalkoholen. Die Homologenverteilung der Ethersulfate ist wie in der folgenden Tabelle 1:

Tabelle 1

	Anteil in Gew.-%
Caprinalkoholsulfat (C10)	< 0,05
Laurinalkoholsulfat (C12)	22,7
Myristylalkoholsulfat (C14)	11,0
Cetylalkoholsulfat (C16)	1,73
Stearylalkoholsulfat (C18)	< 0,05
Summe¹	35,43
C12 Fettalkoholsulfat mit 1 EO	15,0
C14 Fettalkoholsulfat mit 1 EO	6,06
C16 Fettalkoholsulfat mit 1 EO	0,82
Summe:	21,88
C12 Fettalkoholsulfat mit 2 EO	10,8
C14 Fettalkoholsulfat mit 2 EO	4,2
C16 Fettalkoholsulfat mit 2 EO	0,49
Summe:	15,49

Die restlichen Anteile bis 100 Gew.-% werden durch Fettalkoholethersulfat mit 3 und mehr Teilen Ethylenoxid gebildet. Somit stellt Standapol ES-1 ein Ethersulfat dar, dass

¹ (ohne Caprin- / Stearylalkohol)

- a) zwischen 30 – 45 Gew.-% an nicht-ethoxylierten Alkoholsulfaten enthält, nämlich 35,43 Gew.-%.
- b) Der Anteil an Ethersulfaten mit $n = 1$ liegt im Bereich von 18 bis 27 Gew.-%, nämlich bei 21,88 Gew.-%.
- c) Der Anteil an Ethersulfaten mit $n = 2$ liegt im Bereich vom 10 bis 20 Gew.-%, nämlich bei 15,49 Gew.-%.
- d) Der Anteil an Ethersulfaten mit $n = 0$ bis 2 liegt bei größer 70 Gew.-%, nämlich bei 72,8 Gew.-% ($= 35,43 + 21,88 + 15,49$).

Die Angaben der Tabelle 1 beruhen auf einer analytischen Untersuchung des Produktes Standapol ES-1 vom 30.8.2007 durch das chemische Laboratorium Dr. R. Fülling, Remscheider Str. 178, D-42899 Remscheid.

Zur Messmethode: Ein Aliquot des Produktes wurde mit Schwefelsäure (2N) behandelt und dann 4 Stunden erwärmt. Anschließend erfolgte eine Extraktion mit tert.-Butylmethylether. Die so vorbehandelte Probe wurde dann gaschromatographisch analysiert, wobei eine Kalibrierung mit externem Standard angewendet wurde.

Gemäß der beigegeführten eidesstattlichen Versicherung des Herrn Hans-Peter Müller, hat sich das Herstellverfahren des Produktes Standapol ES-1 seit 1997 bis heute nicht verändert.

Somit war das vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents hergestellte und verkaufte Produkt identisch zu dem Produkt das heute verkauft wird. Somit war ein Ethersulfat, das alle Merkmale der Ethersulfate des Anspruchs 1 des Streitpatents aufweist bereits vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents bekannt und erhältlich.

Das bedeute, dass dem Fachmann aufgrund der Lehre der D4 bereits vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents ein Mittel im Sinne des Anspruchs 1 offenbart worden ist: Das Conditioning Shampoo der D4 enthält, da der Aktivsubstanzgehalt von Standapol ES-1 im Bereich von 25 Gew.-% liegt, 7,5 Gew.-% an Ethersulfat. Dieses Ethersulfat entspricht aber in seiner Zusammensetzung den Vorgaben im Anspruch 1 des Streitpatents.

Da das Conditioning Shampoo gemäß der Offenbarung der D4 ein Cocoamidopropylbetain enthält, ist auch der Gegenstand des Anspruchs 2 des Streitpatentes nicht mehr neu.

Die Lehre des Streitpatents im Umfang der Ansprüche 1 und 2 ist daher nicht neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

D4 ist, da es für die Beurteilung der Neuheit der Lehre des Streitpatentes *prima facie* relevant ist, auch im Verfahren zu berücksichtigen.

2. Erfinderische Tätigkeit

Mit Bezug auf die erfinderische Tätigkeit ergänzt die Einsprechende ihren Vortrag wie folgt: Aus der D4 sind kosmetische Mittel im Sinne des Anspruchs 1 bzw. 2 bekannt. Daher stellt D4 in

Bezug auf die nicht neuheitsschädlich getroffenen Gegenstände des Streitpatents den nächstliegenden Stand der Technik dar.

Ein Mittel gemäß **Anspruch 3** des Streitpatentes unterscheidet sich vom Stand der Technik nur durch die Anwesenheit von kationischen Polymeren.

Die Wirkung dieses Polymerzusatzes wird im Absatz [0016] beschrieben. Die Polymeren sollen unter anderem die Reibung der Haare verringern, und damit die Kämmbarkeit der Haare verbessern. Aus der D2, Seite 4, Zeilen 17 bis 23 ist aber bereits bekannt, dass dieses Problem durch Zusatz von kationische Polymeren zu Anionentensid-haltigen Shampoos gelöst werden kann. Die D3 offenbart ebenfalls (vergleiche Absätze [0125] bis [0142]) den Zusatz von kationische Polymeren zu kosmetischen Mitteln. Daher kann die Lehre des Anspruchs 3 keine erfinderische Tätigkeit mehr in Anspruch nehmen.

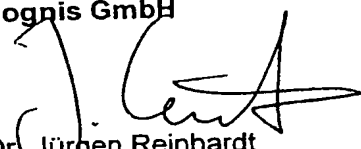
Anspruch 4 des Streitpatentes betrifft Mittel im Sinne des D4, die zusätzlich Silikone enthalten. Aus der D3 (Absatz [0009]) sind Silikon-haltige Shampoos und der technische Vorteil der Zugabe der Silikone dem Fachmann bereits bekannt gewesen. Der Zusatz von Silikonen zu den an sich bekannten Mitteln aus der D4 vermag daher keine erfinderische Tätigkeit zu begründen.

Der **Anspruch 5** betrifft den Zusatz von Perlglanzmitteln (z.B. Titandioxid – Seite 4, Zeile 56 des Streitpatents) in den beanspruchten Haarbehandlungsmitteln. Der Zusatz von Perlglanzmitteln zu Haarbehandlungsmitteln ist aber eine in der Routinetätigkeit des Fachmannes liegende Maßnahmen, die keine erfinderische Tätigkeit begründet. Die Auswahl der Perlglanzmittel erfolgt aufgrund des allgemeinen Fachwissens des Fachmannes und kann daher ebenfalls nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen.

3. Antrag

Mit Blick auf den vorliegenden Stand der Technik hält die Einsprechende ihren Antrag auf vollständigen Widerruf des Streitpatentes aufrecht.

Cognis GmbH



Dr. Jürgen Reinhardt
(AV 525300.0)

Anlagen:

D4

Eidesstattliche Versicherung von Herrn Hans-Peter Müller

Kopie dieses Schreibens (2fach)

Form 1037

Eidesstattliche Versicherung

Hiermit erkläre ich, Hans-Peter Müller, geboren am 07.11.1958 in Niedermendig, in Kenntnis der Strafbarkeit einer falschen Versicherung an Eides statt das Folgende:

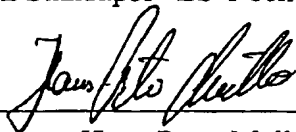
Ich war seit 01.09.1974 bis einschließlich 31.7.1999 Mitarbeiter der Firma Henkel KGaA. Ich begann zu diesem Zeitpunkt bei der Henkel KGaA meine Lehre als Chemielaborant. Von 1980 bis 1984 habe ich eine Weiterbildung zum Chemotechniker durchlaufen. In der Zeit von 1992 bis einschließlich 1997 war ich zunächst als Betriebsassistent, später als Betriebsleiter für unterschiedliche Produktionsstätten und Anlagen bei Henkel tätig. Zum 1.8.1999 wurde ich im Rahmen der damaligen Ausgliederung des Chemiegeschäftes der Firma Henkel KGaA Mitarbeiter der Cognis Deutschland GmbH. Seit 01.03.2008 bin ich wieder Angestellter der Firma Henkel KGaA.

In der Zeit vom 01.01.1997 bis 29.02.2008 war ich in der Funktion als Technischer Berater im Bereich „Global Manufacturing Support“ zunächst bei Henkel und seit 1999 bei Cognis tätig. In dieser Funktion war ich bis zu meinem Ausscheiden bei Cognis im März 2008 unter anderem für Sulfieranlagen und für die Produktion von Anionentensiden verantwortlich. Darunter fiel auch das Produkt mit der Bezeichnung Standapol® ES-1. Dieses wurde am Standort Hoboken, N.J., USA, bis zur Schließung der Anlage im Jahre 2002 hergestellt. Mir ist aufgrund der mir zukommenden Verantwortung für die Produktion auch die Herstellvorschrift für das Produkt Standapol® ES-1 bekannt geworden. Im Zeitraum von 1997 bis 2002 habe ich mehrfach persönlich die Anlage in Hoboken besucht und auch am Verlagerungskonzept für die Verlagerung aller Produkte im Vorlauf zur Standortschließung in 2003 verantwortlich mit gearbeitet. Die Menge an Standapol ES-1, die in der Anlage in Hoboken produziert worden ist betrug pro Jahr deutlich mehr als 1000 t. Die Ware wurde an eine Vielzahl von Kunden in den USA, aber auch in anderen Ländern verkauft.

Seit 2002 wird Standapol® ES-1 an anderen Standorten von Cognis produziert. Auch die dort anzuwendende Herstellvorschrift ist mir im Rahmen meiner Tätigkeit bekannt geworden.

Mir wurden die aktuell bei Cognis befolgte Herstellvorschrift für das Produkt Standapol® ES-1 vorgelegt. Ich bestätige, dass diese aktuelle Herstellvorschrift gleich ist zu der, die in der Anlagen in Hoboken bis 2002 befolgt wurde. Diese Vorschrift wurde unverändert bis zu meinem Ausscheiden bei Cognis zur Herstellung von Standapol® ES-1 benutzt.

Düsseldorf, den 23.04.2008


Hans-Peter Müller

Translation of a Brief submitted to the European Patent Office by Cognis GmbH, dated April 30, 2008

European Patent Number: 1 428 499 B1
Application Number: 03028205.7
Title: Aqueous hair cleansing composition
Applicant: Kao Corporation
H · E File: 101 364 / nlj

This is in response to Patent Proprietor's Brief dated January 10, 2008:

1. Novelty

Information of Fig. 2 (A of D1

With reference to the information of Fig. 2 (A, Opponent establishes: In the graph, homolog distributions of a conventional ethoxylate and a so-called "peaked ethoxylate", i.e. an ethoxylate with a restricted homolog distribution, are compared (see in this regard the definition in D1, page 599, left column, last paragraph, above Fig. 1).

The thin-print curve (with measuring points at 10 and higher) thus represents the homolog distribution of the conventional ethoxylate, whereas the bold-print curve shows the homolog distribution of the "peaked ethoxylate". This attribution is easily apparent to the person skilled in the art since conventional ethoxylates have a broader homolog distribution than "peaked ethoxylates". Therefore, the person skilled in the art can without doubt attribute the two curves correctly to the corresponding substances.

According to the information in Fig. 2 (A, the following is true:

36.9 wt-% are not ethoxylated. From this it follows that $100 - 36.9 = 63.1$ wt-% are ethoxylated. According to the measuring points of the bold-print curve (detected by reading the y-coordinate of the corresponding measuring point),
22 wt-% of all ethoxylates have a degree of ethoxylation of 1;
18 wt-% have a degree of ethoxylation of 2;

14 wt-% have a degree of ethoxylation of 3;
 6 wt-% have a degree of ethoxylation of 4 and
 2 wt-% have a degree of ethoxylation of 5.

Thus, it is true that the homolog proportion with more than 5 parts EO at 63.1-22-18-14-6-2 = 1.1 wt-%.

If this information of C1 is compared to the statements regarding homolog distribution in claim 1 of the Patent in Suit, it is true that:

Homolog distribution according to claim 1 of the Patent in Suit		Homolog distribution of the fatty alcohols according to D1
n = 0	30 - 45 wt-%	36.9 wt-%
n = 1	18 - 27 wt-%	22 wt-%
n = 2	10 - 20 wt-%	18 wt-%
n ≥ 3	42 - 8 wt-%	23.1 wt-%
Proportion of homologs with n = 0 to 2	≥ 70 wt-%	36.9 + 22 + 18 = 76.9 wt-%

Thus, Fig. 2 (A of D1 reveals a homolog distribution such as in claim 1 of the Patent in Suit. D1 describes, as basis for the sulfation, ethoxylates with 12 C atoms and/or cuts of the chain lengths C12/C14 (see D1, page 599, right column "Experimental Procedures", of the brands Alfol 12 and Alfol 1412). Therefore, this feature of the claimed ethoxylates is also fulfilled.

Patent Proprietor's argument that D1 merely discloses the homolog distribution in the fatty alcohol ethoxylates and not in the ether sulfates is not correct. In Fig. 12 A), page 604, top, the properties of 1-EO ether sulfates are explicitly stated, i.e. the products with a homolog distribution as disclosed in Fig. 2 (A. This was already pointed out by Opponent in the Notice of Opposition of July, 17, 2007, page 2, bottom, and page 3. Therefore, in this regard reference is made to this Brief.

Patent Proprietor's assertion that the compositions of D1 do not relate to hair cleansing compositions does not have any legal significance, in Opponent's opinion, since claim 1 of the Patent in Suit relates to aqueous compositions. The designation of purpose in the claim does not determine the scope of protection and does not add a technical feature to the claim either.

1.2 New Proof

Opponent is introducing into the proceedings document D4, i.e. Flick, Ernest W., “Cosmetic and toiletry formulations”, 2nd edition, 1989.

On page 598, top, D4 describes a “Clear Liquid Conditioning Shampoo” containing 55 wt-% of water and 30 wt-% of a sodium laureth sulfate. The product Standapol ES-1 is disclosed as ether sulfate. Before 1999, Standapol ES-1 was produced by the Opponent’s predecessor in title, i.e. Henkel KGaA, (see page 947 of D4), and is today produced by Opponent. Standapol ES-1 is an ether sulfate on the basis of a cut of C12 and C14 fatty alcohols. The homolog distribution of ether sulfates corresponds to the following Table 1:

Table 1

	Proportion in wt-%
Caprinic alcohol sulfate (C10)	< 0.05
Lauric alcohol sulfate (C12)	22.7
Myristic alcohol sulfate (C14)	11.0
Cetyl alcohol sulfate (C16)	1,73
Stearyl alcohol sulfate (C18)	< 0.05
Total¹	35.43
C12 fatty alcohol sulfate with 1 EO	15.0
C14 fatty alcohol sulfate with 1 EO	6.06
C16 fatty alcohol sulfate with 1 EO	0.82
Total:	21.88
C12 fatty alcohol sulfate with 2 EO	10.8
C14 fatty alcohol sulfate with 2 EO	4.2
C16 fatty alcohol sulfate with 2 EO	0.49
Total:	15.49

¹ (without caprinic- / stearyl alcohol)

The remaining proportions up to 100 wt-% are formed by fatty alcohol ether sulfate with 3 or more parts of ethylene oxide. Thus, Standapol ES-1 represents an ether sulfate

- a) containing between 30 – 45 wt-% of unethoxylated alcohol sulfates, i.e. 35.43 wt-%.
- b) The proportion of ether sulfates with $n = 1$ is within a range of 18 to 27 wt-%, i.e. 21.88 wt-%.
- c) The proportion of ether sulfates with $n = 2$ is within a range of 10 to 20 wt-%, i.e. 15.49 wt-%.
- d) The proportion of ether sulfates with $n = 0$ to 2 is more than 70 wt-%, i.e. 72.8 wt-% ($= 35.43 + 21.88 + 15.49$).

The statements in Table 1 are based on an analytic examination of the product Standapol ES-1, of August 30, 2007 by the chemical laboratory Dr. R. Fülling, Remscheider Str. 178, 42899 Remscheid, Germany.

As to the measuring method: An aliquot of the product was treated with sulfuric acid (2N) and then heated for 4 hours. An extraction with methyl tertiary butyl ether followed. The such-treated sample was then analysed by a gas chromatographic method in which a calibration with an external standard was used.

According to the enclosed declaration in lieu of an oath by Mr. Hans-Peter Müller, the method of manufacturing the product Standapol ES-1 has not changed since 1997.

Thus, the product manufactured and sold before the date of priority of the Patent in Suit is identical to the product sold today. Therefore, an ether sulfate comprising all of the features of the ether sulfates of claim 1 of the Patent in Suit was already known and available before the date of priority of the Patent in Suit.

This means that a composition within the meaning of claim 1 had already been disclosed to the person skilled in the art due to the teaching of D4 before the date of priority: The conditioning shampoo of D4 contains 7.5 wt-% of ether sulfate since the active substance proportion of Standapol ES-1 is within a range of 25 wt-%. However, this ether sulfate corresponds in its composition to the specifications in claim 1 of the Patent in Suit.

Since the conditioning shampoo contains cocoamidopropyl betaine, the subject matter of claim 2 of the Patent in Suit is no longer novel either.

Therefore, the teaching of the Patent in Suit within the scope of claims 1 and 2 is not novel pursuant to Art. 54 EPC.

D4 must also be considered in the proceedings since it is *prima facie* relevant to the assessment of novelty of the teaching of the Patent in Suit.

2. Inventive Step

As regards inventive step, Opponent has supplemented its submission as follows: Cosmetic compositions within the meaning of claims 1 or 2 are known from D4. Therefore, D4 represents the closest prior art as regards the subject matters of the Patent in Suit not anticipated as detrimental to novelty.

A composition according to **claim 3** of the Patent in Suit differs from the prior art merely by the presence of cationic polymers. The effect of this polymer additive is described in paragraph [0016]. The polymers are supposed to *inter alia* reduce friction among the hairs, and thus improve combability of the hair. However, it is already known from D2, page 4, lines 17 to 23, that this problem can be solved by adding cationic polymers to shampoos containing anionic surfactants. D3 also discloses the addition of cationic polymers to cosmetic compositions (cf. paragraphs [0125] to [0142]). Therefore, the teaching of claim 3 cannot claim inventive step.

Claim 4 of the Patent in Suit relates to compositions within the meaning of D4, further comprising silicones. Shampoos containing silicone and the technical advantage of the addition of silicones were already known to the person skilled in the art from D3 (paragraph [0009]). Therefore, the addition of silicones to the compositions known *per se* of D4 cannot substantiate inventive step.

Claim 5 relates to the addition of pearling agents (such as titanium oxide – page 4, line 56, of the Patent in Suit). However, the addition of pearling agents to hair treatment compositions is a measure lying within the routine of a person skilled in the art and cannot substantiate inventive step. The selection of the pearling agents is made on the basis of the general technical expertise of the person skilled in the art and cannot contribute to inventive step either.

3. Request

In view of the present prior art, Opponent maintains in its entirety the request for revocation of the Patent in Suit.

Cognis GmbH
Dr. Jürgen Reinhardt

Enclosures:

D4
declaration in lieu of an oath by Mr. Hans-Peter Müller
copy of this Brief (two-fold)
form 1037

Translation of a Declaration in Lieu of an Oath by Hans-Peter Müller, of April 23, 2008

H · E File: 101 364 / nlj

Declaration in Lieu of an Oath

I, Hans-Peter Müller, born on November 7, 1958, in Niedermendig, Germany, having been informed that a false declaration in lieu of an oath constitutes a criminal act, declare the following in lieu of an oath:

I was an employee of Henkel KGaA from September 1, 1974, until July 31, 1999. At this time, I started my apprenticeship as a chemical laboratory assistant at Henkel KGaA. I received further training as a chemical laboratory technician from 1980 to 1984. In the period from 1992 until 1997 I worked at Henkel first as an assistant production manager, then as production manager for different production sites and plants. I became an employee of Cognis Deutschland GmbH on August 1, 1999, in the course of the outsourcing of the chemical section of Henkel KGaA. Since March 1, 2008, I have again been employed at Henkel KGaA.

In the period from January 1, 1997, until February 29, 2008, I worked as a technical consultant in the section "Global Manufacturing Support" first at Henkel, and then since 1999 at Cognis. In this capacity I was responsible until I left Cognis in March 2008 *inter alia* for sulfation plants and the production of anionic surfactants. Also the product with the designation Standapol® ES-1 came under this responsibility. This was produced in Hoboken, N.J., USA, until this plant was closed in 2002. Due to my responsibility for the production, I also became aware of the manufacturing instructions for the product Standapol® ES-1. In the period from 1997 until 2002, I personally visited the plant in Hoboken several times, and was also co-responsible for the concept for transferring all of the products prior to the closure of the plant in 2003. The amount of Standapol® ES-1 produced in the Hoboken plant was significantly more than 1,000 t per year. The product was sold to a large number of clients in the USA, but also in other countries.

Since 2002, Standapol® ES-1 has been produced at other plants of Cognis. In the course of my employment, I also became aware of the manufacturing instructions to be applied there.

I have been presented with the manufacturing instructions for the product Standapol® ES-1, which is currently followed at Cognis. I confirm that the current manufacturing instructions are identical to those followed in the Hoboken plant up until 2002. These instructions were used, without amendments, for manufacturing Standapol® ES-1 until I left Cognis.

Düsseldorf, April 23, 2008

[signature]
Hans-Peter Müller